

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.279.865/01
Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/556263 / HA ZA 19-37

arrest van 17 augustus 2021

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EASYCOSMETIC BENELUX B.V.,

gevestigd te Heerlen,

appellante,

hierna te noemen: Easycosmetic,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht **COTY BEAUTY GERMANY GMBH,**

gevestigd te Darmstadt, Duitsland,

hierna te noemen: Coty,

geïntimeerde,

advocaat: mr. A.I.P. Martens te Rotterdam.

Het geding

Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 25 maart 2020 tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag (hierna: het vonnis);
- de dagvaarding in hoger beroep van 9 juni 2020;
- de memorie van grieven met de producties 8 tot en met 14E;
- de memorie van antwoord met de producties 27 tot en met 34;
- de op 17 mei 2021 bij het hof binnengekomen akte overlegging producties, met de producties 15 tot en met 17, van de zijde van Easycosmetic;
- de op 16 mei 2021 bij het hof binnengekomen akte overlegging aanvullende producties, met producties 35 tot en met 37, van de zijde van Coty;
- de op 28 mei 2021 bij het hof binnengekomen aanvullende productie 37a (nadere kostenopgave) van de zijde van Coty.

Op 31 mei 2021 hebben partijen hun standpunten verder mondeling toegelicht, Easycosmetic door mr A.P. Groen, advocaat te Amsterdam en Coty door haar voormelde advocaat en mr. Leppink, advocaat te Rotterdam. De zitting heeft in verband met maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus plaatsgehad per video-verbinding. Partijen hebben tijdens de zitting gebruik gemaakt van pleitaantekeningen die zij vooraf aan elkaar en aan het hof hebben doen toekomen. Aan het eind van de zitting hebben partijen arrest gevraagd.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] EC respectievelijk Coty.

De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.13 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil, behoudens de betwisting door Coty in hoger beroep dat de gedaagden in de hierna te noemen procedures in Duitsland en Oostenrijk met Easycosmetic gelieerde vennootschappen zijn. Voor het overige gaat het hof uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.

1.1. Coty maakt deel uit van de internationaal opererende Coty-groep. De Coty-groep is actief in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty is binnen de Coty-groep verantwoordelijk voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Coty vervaardigt en verhandelt, al dan niet via dochtervennootschappen, parfumproducten onder verschillende merken. Zij heeft hiertoe van de houders van deze merken licenties verkregen.

1.2. Jil Sander GmbH – hierna: Jil Sander – is houdster van de volgende merkregistraties:

- a. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 004233003, aangevraagd op 11 januari 2005 en op 17 januari 2006 ingeschreven voor waren in klasse 3;
- b. het Uniewoordmerk JIL SANDER met registratienummer 012754611, aangevraagd op 2 april 2014 en op 27 augustus 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 18, 24, 25, 26 en 42;
- c. het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 012574364, aangevraagd op 7 februari 2014 en op 21 juli 2014 ingeschreven voor waren en diensten in klassen 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 28 en 42:

JIL SANDER

De merken van Jil Sander onder a. en b. zullen hierna als de Jil Sanderwoordmerken worden aangeduid en het merk onder c. als het Jil Sander-beeldmerk. Gezamenlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Jil Sander-merken.

1.3. De Jil Sander-merken zijn (onder meer) ingeschreven voor parfumproducten (in klasse 3). Coty heeft van Jil Sander een exclusieve licentie verkregen voor gebruik van de Jil Sander-merken voor parfumproducten. Daarnaast heeft zij van Jil Sander een (proces)volmacht verkregen om de Jil Sander-merken met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.

1.4. Zino Davidoff S.A. – hierna: Davidoff – is houdster van de volgende merkregistraties:

- a. het internationale woordmerk DAVIDOFF met gelding in onder meer de Europese Unie met registratienummer 467510, ingeschreven op 27 januari 1982 voor waren in klassen 3, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 33 en 34
- b. het hieronder afgebeelde internationale woord-/beeldmerk met gelding in onder meer de Europese Unie met registratienummer 876874, ingeschreven op 7 november 2005 voor waren en diensten in klassen 3, 9, 11, 14, 16, 18, 25, 30, 33, 35, 39, 41, 42, 43, en 44:

DAVIDOFF

Het merk van Davidoff onder a. zal hierna als het Davidoff-woordmerk worden aangeduid en het merk onder b. als het Davidoff-beeldmerk. Gezamenlijk zullen zij ook worden aangeduid als de Davidoff-merken.

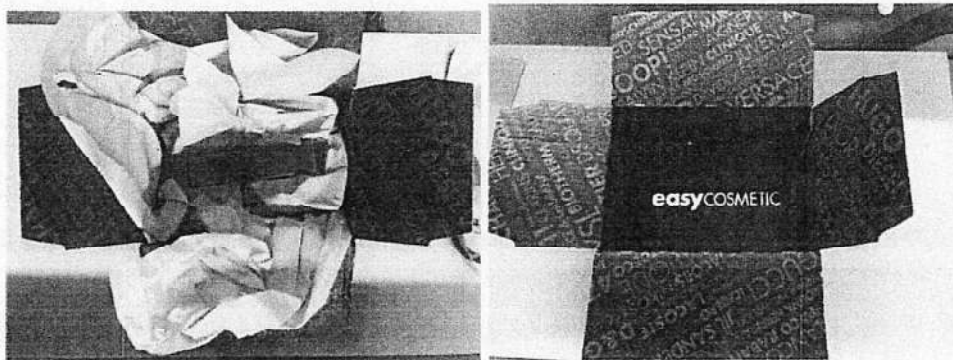
1.5. De Davidoff-merken zijn onder meer ingeschreven voor parfumproducten (in klasse 3). Lancaster B.V. (hierna: Lancaster), een onderneming behorende tot de Coty-groep, heeft van Davidoff een exclusieve licentie verkregen voor gebruik van de Davidoff-merken voor parfumproducten. Lancaster en Coty hebben van Davidoff tevens een (proces)volmacht verkregen om de Davidoff-merken met betrekking tot waren in klasse 3 op eigen naam te handhaven.

1.6. De Jil Sander-woordmerken en het Davidoff-woordmerk zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Woordmerken. Het Jil Sander-beeldmerk en het Davidoff-beeldmerk zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Beeldmerken. De Jil Sander- en de Davidoff-merken zullen hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de Merken.

1.7. Coty maakt voor de verhandeling van haar producten gebruik van een selectief distributiestelsel. Binnen een dergelijk stelsel mogen alleen distributeurs die aan bepaalde criteria voldoen en daartoe zijn aangewezen, onder zekere voorwaarden een bepaald product verkopen, waarbij het niet is toegestaan dat product aan anderen dan eindgebruikers of andere aangewezen distributeurs te verkopen.

1.8. Easycosmetic verkoopt via haar websites www.easycosmetic.nl en www.easycosmetic.be parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Zij maakt geen deel uit van het selectieve distributiestelsel van Coty. Voor de verzending van via internet verkochte producten aan haar klanten maakt Easycosmetic gebruik van kleine (21,5 x 15,5 x 11,5 cm) verpakings-/verzendozen – hierna: de Verzendozen – waarvan hieronder afbeeldingen (overgelegd als productie 12 Coty) zijn weergegeven.





1.9. Op de Verzendozen zijn in totaal 80 tekens gelijk aan verschillende merken, waaronder de Woordmerken, afgebeeld. Deze 80 tekens betreffen merken waaronder producten worden verkocht die Easycosmetic is haar assortiment heeft (gehad).

1.10. De advocaat van Coty heeft Easycosmetic bij brief van 21 november 2018 onder meer - kort gezegd - gesommeerd het gebruik van de Merken op de Verzendozen te staken. Easycosmetic heeft hierop niet gereageerd.

Buitenlandse procedures over de Verzendozen

1.11. Coty heeft ten aanzien van de Verzendozen (dan wel vergelijkbare dozen) in Duitsland, Oostenrijk en Italië gerechtelijke procedures aanhangig gemaakt.

1.12. Op 28 juni 2018 heeft het Duitse Bundesgerichtshof het cassatieberoep tegen de afwijzing van de vorderingen van Coty, gericht tegen The Smart Beauty Limited, gegrond op het Davidoff-beeldmerk en het merk JOOP!, afgewezen.

1.13. Op 26 november 2018 is een door Coty gevraagde voorlopige voorziening, gericht tegen Beauty Perfectionists Ltd, gegrond op de merken BOSS en JOOP! door het Oostenrijkse Handelsgericht Wien toegewezen. In het hiertegen ingestelde hoger beroep is dit vonnis vernietigd door het Oberlandesgericht Wien bij uitspraak van 29 april 2019 (productie 14E EC). Het daartegen ingestelde cassatieberoep bij het Oberster Gerichtshof von Österreich is bij beslissing van 22 augustus 2019 verworpen (productie 14D EC). In Oostenrijk is tevens een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Het Handelsgericht wees de vorderingen van Coty bij vonnis 18 december 2019 af (productie 14B). In hoger beroep werd de vordering eveneens afgewezen bij beslissing van het Oberlandesgericht Wien van 26 juni 2020 (productie 14A EC)

1.14. In Italië is een procedure aanhangig in eerste aanleg.

De vorderingen, de beslissing van de rechtbank en de grieven

2. Coty heeft in eerste aanleg, na vermindering van eis en voor zover nog in beroep aan de orde, kort gezegd, gevorderd Easycosmetic te bevelen iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door het gebruik te staken en gestaakt te houden van de Verzendozen, met nevenvorderingen (tot het doen van opgaven en vernietiging van de

Verzenddozen), een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Easycosmetic in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3. Zij heeft daartoe, met een beroep op de arresten Dior/Evora¹ en BMW/Deenik² van het Hof van Justitie EG (thans: Hof van Justitie EU) en G-Star/Makro van de Hoge Raad³, gesteld dat Easycosmetic weliswaar producten verkoopt ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput, maar zij de volgende twee gegronde redenen, bedoeld in artikel 15, lid 2, UMV⁴, heeft om zich op grond van artikel 9, lid 2, sub a UMV te verzetten tegen het gebruik van de Merken op de Verzendoos:

1. Easycosmetic gebruikt de Merken zo dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band bestaat tussen haar en de merkhouders;
2. Easycosmetic gebruikt de Merken op een wijze die niet overeenstemt met de in de onderhavige branche gebruikelijke wijze van adverteren.

Coty heeft uitdrukkelijk aangegeven zich niet te beroepen op de, naar haar oordeel derde, mogelijke gegronde reden voor verzet tegen uitgeput merkgebruik, namelijk dat het gebruik van de Merken in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van de Merken ernstig schaadt.

4. Voorts heeft Coty (subsidiair, begrijpt het hof) aangevoerd dat in casu geen sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub a UMV, maar van inbreuken in de zin van artikel 9, lid 2, sub b en sub c UMV – hierna ook aan te duiden als respectievelijk sub a, sub b en sub c-inbreuken –, omdat Easycosmetic de Merken niet gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponereerd. Zij stelt dat in het geval van een sub b- en sub c-inbreuk geen beroep gedaan kan worden op uitputting terwijl een beroep op de bestemmingsexceptie omschreven in artikel 14, lid 1, sub c, UMV, niet kan slagen omdat geen sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in de nijverheid en handel.

5. De rechtbank heeft het gevorderde grotendeels toegewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat door het gebruik van de Merken op de Verzendozen bij het publiek (ten onrechte) de suggestie kan worden gewekt dat sprake is van een economische band met de merkhouders. De rechtbank baseert dit oordeel op het uiterlijk van de Verzendozen. Hierdoor wordt aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic overgeheveld, zodanig dat daarmee bij het publiek – dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren – de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouders, aldus de rechtbank.

6. Met grief 1 verwijt Easycosmetic de rechtbank zich bevoegd te hebben verklaard, althans het gevorderde niet te hebben afgewezen op een aantal procesrechtelijke/formele gronden. Grief 2 richt zich tegen het oordeel dat de suggestie van een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouder kan worden gewekt. Met grief 3 wil Easycosmetic, blijkens de nadere uitleg van die grief door mr. Groen tijdens het pleidooi, vastgesteld zien dat Easycosmetic de Verzendozen *na* het bestreden vonnis niet heeft gebruikt, omdat de Europese Handlingpartij/dropshipper nadien weliswaar nog de Verzendozen heeft gebruikt om producten naar de consumenten in de Benelux te sturen, maar niet (meer) in haar opdracht. Grief 4 richt zich tegen toewijzing van de gevorderde bevelen tot het doen van

¹ HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, Dior/Evora.

² HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, BMW/Deenik.

³ HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009: B12335, G-Star/Makro.

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

opgave en vernietiging van de Verzendozen. Grief 5 richt zich tegen veroordeling van Easycosmetic in de proceskosten. Voorts vordert Easycosmetic terugbetaling van door haar betaalde dwangsommen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

De beoordeling in hoger beroep

Grief 1: procesrechtelijke/formele verweren

7. Met grief 1 verwijt Easycosmetic de rechtbank allereerst zich bevoegd te hebben geacht om kennis te nemen van de onderhavige vorderingen. Easycosmetic beroept zich op een aantal procesrechtelijke gronden die zouden moeten leiden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter op grond van artikel 29 EEX-II (Brussel I *bis*-) Vo⁵ jo. artikel 122 UMV vanwege litispendingie met de eerder aanhangig gemaakte vorderingen in Duitsland en Oostenrijk. Wanneer voor gerechten van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn die hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, dient het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zich onbevoegd te verklaren wanneer de bevoegdheid van het gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht vaststaat. Het hof verwerpt dit beroep op onbevoegdheid al omdat in dit geval geen sprake is van dezelfde partijen. In de Duitse procedure was The Smart Beauty Limited de gedaagde; in de Oostenrijkse procedure was dat Beauty Perfectionists Ltd. In de memorie van grieven heeft Easycosmetic aangevoerd dat Coty in eerste aanleg heeft gesteld dat de gedaagden in Duitsland en Oostenrijk gelieerde vennootschappen zijn (dat Coty dat ten aanzien van de gedaagde in Oostenrijk heeft gesteld blijkt overigens niet). Daarom zou zijn voldaan aan alle eisen van litispendingie in de zin van artikel 29 Brussel I *bis* Vo, dus ook aan de eis van "dezelfde partijen". Alleen al omdat Coty in hoger beroep uitdrukkelijk betwist dat sprake is van gelieerde partijen en Easycosmetic niet heeft onderbouwd dat daarvan sprake is, verwerpt het hof de stelling dat voldaan is aan de eis van "dezelfde partijen" vanwege het gelieerd zijn aan de partijen in de verschillende procedures.

8. Voorts heeft Easycosmetic de rechtbank verweten het gevorderde niet te hebben afgewezen op een aantal procesrechtelijke/formele gronden. In dat verband heeft zij gesteld dat de rechtbank als Nederlandse Unierechtbank (op grond van artikel 136 UMV en/of Unietrouw (als doelstelling van de UMV en op grond van het unitair karakter van het Uniemark)) haar oordeel had moeten richten naar het oordeel van de Duitse Unierechter, althans het gevorderde had moeten afwijzen op grond van misbruik van omstandigheden, althans op grond van rechtsverwerking. Gelet op hetgeen hierna wordt overwogen heeft Easycosmetic bij de beoordeling van deze verweren geen belang.

9. Grief 1 faalt dus.

Grief 2: Gegronde redenen om gebruik van de Merken op de Verzendozen te verbieden ondanks uitputting?

10. Vaststaat dat Easycosmetics originele producten, voorzien van de Merken aanbiedt en verkoopt ten aanzien waarvan de merkrechten zijn uitgeput - hierna ook: uitgeputte waren of

⁵ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEU 2012, L 351, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 november 2015, PbEU 2015, L54.

producten -, omdat deze door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Op grond van artikel 15, lid 1 UMV kan de merkhouder het gebruik van het merk voor uitgeputte waren niet verbieden. Op grond van lid 2 van artikel 15 UMV is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de uitgeputte waren. In deze zaak gaat het er om of sprake is van een gegronde reden voor Coty om zich te verzetten tegen het gebruik van de Merken op de Verzendozen. Het staat Easycosmetics niet alleen vrij om uitgeputte producten te verkopen en aldus de Merken te gebruiken, maar ook om de Merken te gebruiken teneinde de verdere verhandeling van deze waren bij het publiek aan te kondigen, bijvoorbeeld door daarvoor reclame te maken.⁶ Uit de hiervoor genoemde jurisprudentie van het HvJ EG valt af te leiden dat er, voor zover hier relevant, sprake is van zo'n gegronde reden als de wederverkoper het merk in reclame zo gebruikt dat bij het relevante publiek – de normaal geïnformeerde gemiddelde en redelijk oplettende consument van cosmetica en parfum – de indruk kan ontstaan dat een commerciële/ economische band tussen hem en de merkhouder bestaat. Als daarvan sprake is moet ervan worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomst(aanduidings)functie van het merk.⁷ De enkele omstandigheid dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van een merk doordat de, overigens correcte en loyale reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, vormt geen gegronde reden⁸.

11. Grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een gegronde reden omdat door het gebruik van de Merken op de Verzendozen - ten onrechte - de indruk kan worden gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat het gebruik van de Merken door Easycosmetic op de Verzendozen het overhevelen van de aantrekkingskracht en de reputatie van de Merken naar Easycosmetic oplevert, zodanig dat daarmee bij het publiek – dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren – de suggestie kan worden gewekt van een economische band met de merkhouder.

12. Op de binnen- en de buitenzijde van de Verzendozen zijn 80 tekens afgebeeld die gelijk zijn aan of sterk overeenstemmen met luxe cosmetica- en parfum(woord en/of woord-/beeld)merken, waaronder de Merken. De dikte en grootte van de gebruikte letters van de afgebeelde tekens varieert per teken en sluit steeds nauw aan bij de dikte en de grootte van de (woord-/)beeldmerken van de verschillende merken. Deze aan de merken (soort)gelijke tekens zullen hierna ook worden aangeduid als de 'merken'. De handelsnaam van Easycosmetic en de slogan BEAUTY FOR LESS zijn op de buitenzijde van de Verzendoos, op een zich over de "merkenbrei" – door Easycosmetic aangeduid als een "wordcloud" – bevindende witte strook (een soort etiket), afgebeeld en zijn aldus afgebakend op de doos. Het woord easy in de handelsnaam is het enige woord op de Verzendoos dat met kleine letters is geschreven. Dit woord heeft dezelfde kleur oranje als de buitenkant van de Verzendoos, waarop de 'merken' in een iets lichtere teint oranje zijn afgebeeld. Aan de binnenzijde van de doos is de handelsnaam in witte letters op het effen donker ondervlak afgebeeld. Aan de binnenzijkanten zijn vele 'merken' afgebeeld op een grijze of bruine ondergrond.

13. Met deze presentatie van de 'merken' zal naar het oordeel van het hof bij het relevante

⁶ HvJ EG 4 november 1997, Dior/Evora voornoemd, r.o. 38.

⁷ HvJ EG 8 juli 2010, C-558/09, ECLI:EU:C:2010:416, Portakabin, r.o. 35.

⁸ HvJ EG 8 juli 2010, Portakabin voornoemd, r.o. 89.

publiek de – terechte – indruk worden gewekt dat Easycosmetic producten, waarvan de ‘merken’ zijn afgebeeld, aanbiedt. Daarover bestaat ook geen verschil van mening en dit is ook de bedoeling van Easycosmetic. Naar het oordeel van het hof kan zonder nadere onderbouwing (die van Coty verwacht had mogen worden en), die ontbreekt, echter niet worden aangenomen dat daardoor bij het relevante publiek de indruk wordt gewekt dat sprake is van een economische band tussen Easycosmetic en de houders van alle op de verzenddoos afgebeelde ‘merken’. Dat publiek zal juist denken dat er geen sprake is van een economische band tussen de verkoper en de houders van al deze ‘merken’. Hiertoe is het volgende redengevend.

14. Het relevante publiek wordt, naar tussen partijen vaststaat, in deze branche geconfronteerd met vele verschillende verkopers van cosmetica en parfums van de vermelde merken, met toegenomen internetverkoop en parallelhandel. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat producten van de Merken, die volgens Coty (al) te koop zijn vanaf 11 /12 euro, worden aangeboden in honderden winkels die geen distributie-/commerciële relatie met de merkhouders hebben. Ongeacht of dat publiek ervan op de hoogte is dat er ook (internet)verkopers zijn die (wel) een commerciële band met de merkhouders hebben (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist) en of de consumenten aan het bestaan van die commerciële band belang hechten, zal dat publiek dus ten minste rekening houden met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders.

15. Door de handelsnaam en de slogan op een effen witte of donkere ondergrond en afgebakend van de “merkenbrei” te vermelden, springen deze eruit en wordt de aandacht van het publiek primair naar die handelsnaam en slogan getrokken. Pas daarna vallen de afgebeelde ‘merken’ op waarvan de kleur slechts gering verschilt van de ondergrond. Het gaat om een grote hoeveelheid ‘merken’ die direct naast, onder en boven elkaar zijn afgedrukt, waardoor het eruitziet als één geheel (een soort pakpapier) en waarbij geen enkel ‘merk’ bijzondere aandacht krijgt. Door deze presentatie zal de indruk ontstaan dat het hier primair gaat om de verkoper Easycosmetic, die cosmetica van vele merken verkoopt, zonder dat het daarbij specifiek gaat om bepaalde merken. Van gebruik dat een commerciële band met merkhouders zou kunnen suggereren, zoals het op prominente wijze gebruik maken van bepaalde merken en het met de handelsnaam of presentatie van de eigen “winkel” aansluiten bij de huisstijl van bepaalde merkhouders, heeft Easycosmetic juist afgezien. Dat is ook niet goed mogelijk bij de vermelding van 80 merken op een kleine doos.

16. Dat het woord easy en de ondergrond van de ‘merken’ aan de buitenzijde van de Verzenddoos dezelfde kleur oranje hebben, is geen aanwijzing voor een economische band tussen Easycosmetic en de merkhouders, al omdat niet gesteld of gebleken is dat die kleur onderdeel uitmaakt van de beeldmerken. In het gebruikte lettertype kan zo’n aanwijzing evenmin worden gevonden. Daargelaten of het gebruikte lettertype voor de ‘merken’ enerzijds en voor de handelsnaam en de slogan anderzijds hetzelfde is (zoals Coty stelt en Easycosmetic betwist), wordt met het gebruikte lettertype voor de ‘merken’ geen aansluiting gezocht bij de beeldmerken. Met de dikte en de grootte van de letters is wel aangesloten bij de beeldmerken, maar blijkens het door Coty overgelegde overzicht van een aantal ‘merken’ (pagina 30 MvA) en de overgelegde beeldmerken (productie 2 en 4 Coty) wijkt het gebruikte lettertype juist in meer of mindere mate af van dat van de beeldmerken.. Daarom kan, ook als het lettertype van de handelsnaam en de slogan al dezelfde zou zijn als dat van de ‘merken’, niet worden geoordeeld dat Easycosmetic daarmee heeft aangesloten bij de huisstijl van (een of meer) beeldmerken. Integendeel, zij heeft door het gebruik van de kleur en het lettertype

van haar handelsnaam – die ook op haar website op die wijze wordt gebruikt (vergl. Producties 8-10 Coty) – de ‘merken’ juist aan haar huisstijl aangepast.

17. Ten slotte zal het publiek door het gebruik van de voor de Benelux-consument begrijpelijke betekenis van de slogan BEAUTY FOR LESS, de indruk krijgen dat Easycosmetic de merkproducten aanbiedt voor een lagere prijs dan de “officiële prijs” en (dus) een - niet economisch aan de merkhouders verbonden - discounter is.

18. Dat Easycosmetic door deze wijze van adverteren mogelijk profiteert van de aantrekkingskracht en de reputatie van de ‘merken’ en voordeel haalt uit het gebruik daarvan doordat de reclame voor de wederverkoop van de waren van die ‘merken’ haar eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat een commerciële band wordt gesuggereerd of anderszins sprake is van een gegronde reden als bedoeld in lid 2 van artikel 15 UMV (zoals hiervoor in rechtsoverweging 10, laatste volzin, onder verwijzing naar het Portakabin-arrest reeds overwogen).

19. Coty heeft onder meer ter onderbouwing van haar stelling dat bij het publiek de indruk kan ontstaan van voormelde commerciële band nog aangevoerd dat het gebruik van de Merken op de Verzenddoos afwijkt van hetgeen in de branche gebruikelijk is, in die zin dat andere verkopers niet zo’n verzenddoos gebruiken (maar wel verschillende merken tegelijk/ een (selectie) van hun assortiment op verschillende andere manieren tonen). Dit is naar het oordeel van het hof geen, althans onvoldoende reden om aan te nemen dat het publiek daardoor in dit geval, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het uiterlijk van de Verzenddoos en de daardoor opgewekte indruk, wel een commerciële band zal (kunnen) veronderstellen. *Waarom* die enkele omstandigheid ertoe zou leiden dat de consument tot een ander oordeel zou komen over de positie van Easycosmetic heeft Coty niet onderbouwd. Voor zover zij bedoelt te stellen dat *daardoor* (eerder) de indruk ontstaat dat het gebruik van de ‘merken’ losstaat van een concrete aanbieding en dat om die reden (eerder) een commerciële band wordt gesuggereerd, wordt dat standpunt verworpen op grond van hetgeen hierna wordt overwogen.

20. Coty stelt dat sprake is van ontoelaatbaar merkgebruik omdat dat merkgebruik op de Verzenddoos niet in relatie staat tot en is losgekoppeld van een concrete aanbieding en dus niet wordt gebruikt als reclame voor specifieke producten, maar als reclame voor de onlinewinkelier Easycosmetic. Het gebruik van de ‘merken’ zou tot doel hebben de consumenten ervan te overtuigen dat zij er goed aan hebben gedaan om een product bij Easycosmetic te kopen en (dus) om de aan de merken klevende goodwill over te hevelen naar de onderneming van Easycosmetic. Hierdoor zou, begrijpt het hof deze stelling, een commerciële band worden gesuggereerd en/of anderszins sprake zijn van ontoelaatbaar merkgebruik.

21. De omstandigheid dat artikel 15, lid 1 UMV de rechten van de merkhouder op grond van artikel 9, lid 2, sub a UMV, dat gaat over gebruik voor waren (en diensten), beperkt, brengt mee dat het merk, ook in geval van uitputting, in reclame uitsluitend voor (die uitgeputte) waren mag worden gebruikt. Daarvoor is vereist dat sprake is van een concrete verwijzing naar de originele waren en de reclame dus product-gerelateerd is. Anders dan Coty is het hof, met het Duitse Bundesgerichtshof in zijn voormelde uitspraak van 28 juni 2018⁹, van oordeel is dat door de vermelding van de ‘merken’ op de Verzenddoos sprake is

⁹ ECLI:DE:BGH:2019:2806 18221.16.0, Producties 16 Coty en 3 EC.

van een concrete verwijzing naar de (uitgeputte) producten van (onder meer) de Merken. Het publiek zal er immers door die vermelding van uitgaan dat Easycosmetic producten van de Merken (en van de overige 'merken') verkoopt, waardoor deze vermelding zal functioneren als reclame voor die producten. Voor zover Coty ook stelt dat de reclame niet product-gerelateerd is omdat de concrete (merk)producten niet genoemd of zichtbaar zijn, faalt deze stelling, nu het voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig is dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald* product wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame (in algemene zin) gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken. Het publiek zal de reclame ook aldus begrijpen. Dat door de vermelding van de andere 'merken' op de doos ook reclame wordt gemaakt voor producten van die 'merken' en voor de onderneming van Easycosmetic doet er niet aan af dat de reclame product-gerelateerd is. Daaraan doet ook niet af dat de Verzendoos wordt ontvangen door een consument die al een aankoop heeft gedaan en dus al een aankoopbeslissing heeft genomen. Ook daarna blijft deze consument een (potentiële) klant. Easycosmetic heeft onbetwist gesteld dat het vaak voorkomt dat klanten nadat zij eerder gekochte goederen hebben ontvangen nieuwe bestellingen doen. Deze product-gerelateerde reclame richt zich dus ook tot deze consument. Dit geldt overigens ook voor anderen die de Verzendoos mogelijk zien. De stelling van Coty dat niet meer van belang is de ontvanger van de Verzendoos te informeren over het assortiment dat Easycosmetic verkoopt, acht het hof dan ook onjuist.

22. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzendoos bij het relevante publiek niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de houders van al de op de Verzendoos vermelde 'merken', waaronder de Merken. Dit geldt te meer nu

- naar Easycosmetic onbetwist heeft gesteld, de groep van de op de Verzendoos vermelde 'merken' te divers is om aan te nemen dat met al de houders van die verschillende merken een commerciële band bestaat. Hieraan kan niet afdoen dat er ook wederverkopers zijn die een commerciële band hebben met verschillende merkhouders. Niet gesteld of gebleken is dat het publiek zal (kunnen) menen dat er wederverkopers zijn die met houders van merken die zo divers zijn als sommige van de op de Verzendoos vermelde 'merken' tegelijkertijd een commerciële relatie hebben;
- de Verzendoos alleen wordt gezonden aan internet-consumenten die een aankoop hebben gedaan bij Easycosmetic en het bedrijf, een internetdiscounter, dus kennen, waarbij het hof opmerkt dat Easycosmetic zich op haar website ook presenteert als een internetdiscounter blijkens daarop vermelde teksten als "BEAUTY FOR LESS", GROTE MERKEN VOOR KLEINE PRIJZEN" en "tot 55% besparen op parfum bij easyCOSMETIC". Weliswaar zal het voorkomen dat ook anderen (die de website niet kennen) de doos zien, maar het bovenstaande geldt in ieder geval voor een aanzienlijk deel van het publiek.

23. De stelling van Coty dat het gebruik van de Merken op de Verzendoos volgt op een (overdadig) merkgebruik op de website kan aan het bovenstaande niet afdoen. Coty stelt niet dat dat merkgebruik op de website op zichzelf de indruk kan wekken van een commerciële band of anderszins een gegronde reden oplevert om zich daartegen ondanks de uitputting te verzetten. Nu dat naar het oordeel van het hof ook geldt voor de Verzendoos op zichzelf, is er geen reden, althans heeft Coty onvoldoende aangevoerd, om aan te nemen dat de Verzendoos een andere indruk zal wekken nadat de consument de website heeft bekeken.

Naar het oordeel van het hof geldt veeleer het tegenovergestelde. Zoals hiervoor overwogen zal het relevante publiek (dat rekening houdt met de mogelijkheid dat producten van de Merken worden aangeboden door bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders) na het zien van de website juist denken dat geen sprake is van een commerciële band tussen deze verkoper en de merkhouders en in dat licht de Verzenddoos beoordelen.

24. Coty heeft voorgesteld prejudiciële vragen aan het Hof van justitie EU te stellen over niet product-gerelateerd merkgebruik (indien het hof het niet eens is met de rechtbank, begrijpt het hof (zie punt 60 MvA, zie echter ook punten 2 en 3 MvA)), omdat het daarbij gaat over de nadere uitleg van het leerstuk van het suggereren van een commerciële band. Nu naar het oordeel van het hof de vermelding van de Merken op de Verzenddoos product-gerelateerd merkgebruik door Easycosmetic betreft, ziet het geen aanleiding prejudiciële vragen te stellen.

25. Het bovenstaande brengt mee dat grief 2 slaagt. Het hof dient derhalve nog de overige door Coty voor haar vorderingen aangevoerde grondslagen te beoordelen

26. Coty heeft aan haar vorderingen ook ten grondslag gelegd

- a. dat sprake is van een gegronde reden om zich tegen het gebruik van de Merken op de Verzenddoos te verzetten, alleen al omdat dit gebruik van de Merken niet overeenstemt met de gebruikelijke wijze van adverteren in de branche van niet-aangesloten wederverkopers;
- b. dat de Merken door Easycosmetic niet worden gebruikt voor (ter onderscheiding van) waren, maar ter onderscheiding van haar retaildiensten (verkoop van cosmetica en parfums) en dus niet voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn ingeschreven (cosmetica en parfum in klasse 3). Aldus zou geen sprake zijn van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a UMV, maar van inbreuk als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub b en/of c UMV. In die gevallen zou Easycosmetic geen beroep toekomen op uitputting.

27. Ad a. Het hof is met het Bundesgerichtshof in voormelde uitspraak van oordeel dat om een gegronde reden als bedoeld in artikel 15, lid 2 UMV aan te kunnen nemen, het niet voldoende is dat sprake is van een in de branche van de wederverkoper niet gebruikelijke reclame. Voor het aannemen van een gegronde reden is, ook in geval van zo'n reclame, nodig dat (daardoor) afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk. Dat is met name het geval als sprake is van ernstige schade aan de reputatie van de Merken of de suggestie van een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouder. Naar het oordeel van het hof volgt dat ook uit het hiervoor reeds aangehaalde Dior/Evora-arrest. Daarin overwoog het HvJ EG dat het feit (in die zaak) dat een wederverkoper, die normaal gesproken gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor de merkproducten gebruik maakt van de in zijn branche gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkend wederverkopers gebruikte wijze, voor de merkhouder geen gegronde reden oplevert om zich tegen deze reclame te verzetten, tenzij wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in de reclame van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt (ro. 46). Uit deze overweging kan niet a contrario worden afgeleid dat al sprake is van een gegronde reden indien een wederverkoper een merk in een reclame op een niet in zijn branche gebruikelijke wijze gebruikt. Zoals hiervoor overwogen is het hof van oordeel dat door het gebruik van de Merken op de Verzenddoos

niet de suggestie kan worden gewekt dat sprake is van een commerciële band tussen Easycosmetic en de merkhouders. Coty beroept zich er niet op dat door deze wijze van gebruik van de Merken sprake is van (ernstige) schade aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van de Merken. Dat anderszins sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van de Merken is niet gesteld, althans niet (voldoende) onderbouwd. Ook op deze grondslag kan het gevorderde niet worden toegewezen.

28. Ad b. Nog daargelaten dat het Davidoff-beeldmerk ook is gedeponeerd voor verkoopdiensten, is het hof, zoals hiervoor uiteengezet, van oordeel dat Easycosmetic de Merken wel (product-gerelateerd) gebruikt voor producten en dus voor dezelfde waren als waarvoor de Merken zijn gedeponeerd. Ook deze grondslag slaagt niet.

29. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat Coty zich niet tegen het gebruik van de Merken op de Verzendoos kan verzetten. Om die reden slagen ook grieven 3 en 4, gericht tegen de toewijzing van nevenvorderingen en behoeven die geen verdere behandeling. Aan de bewijsaanbiedingen van Coty gaat het hof als niet ter zake dienende voorbij.

Slotsom en proceskosten

30. Het bovenstaande brengt mee dat het vonnis zal worden vernietigd en dat Coty zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Grief 5, gericht tegen de veroordeling van Easycosmetic in de proceskosten in eerste aanleg, slaagt ook.

31. Easycosmetic heeft veroordeling van Coty tot betaling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. Als productie 6 en 7 heeft zij specificaties van deze kosten in eerste aanleg ten bedrage van € 33.917,50, exclusief kantoorkosten, overgelegd. Als productie 17 heeft zij specificaties van de kosten van haar advocaat in hoger beroep in de periode mei tot oktober 2020 ten bedrage van € 16.820 + € 27.000,-- = € 43.820,--, exclusief kantoorkosten en BTW, overgelegd. Van haar nadien gemaakte kosten heeft zij geen specificatie overgelegd. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg en in beroep is aan te merken als een normale bodemzaak in de zin van de toepasselijke Indicatietarieven in IE-zaken rechtbanken respectievelijk gerechtshoven. Het hof zal het toepasselijke maximale indicatietarief van € 17.500,-- voor de eerste aanleg en € 20.000,-- voor het beroep toewijzen.

32. De vordering van Easycosmetic tot veroordeling van Coty tot (terug)betaling van de door haar op grond van het vernietigde vonnis (onverschuldigd) betaalde dwangsommen zal als sequeel van de vernietiging worden toegewezen. Daar het hier gaat om een veroordeling tot betaling van een geldsom is er geen plaats voor toewijzing van de vordering tot het verbinden van een dwangsom aan deze veroordeling.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 25 maart 2020 en opnieuw rechtdoende,

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Coty in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Easycosmetic begroot op € 626,-- aan verschotten en € 17.500,-- aan salaris van de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Coty in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Easycosmetic begroot op € 843,38 aan verschotten en € 20.000,-- aan salaris voor de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Coty tot (terug)betaling van de dwangsommen die Easycosmetic op grond van het vernietigde vonnis heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door Easycosmetic tot aan de dag van (terug)betaling door Coty;

verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, R. Kalden en R.S. Le Poole; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 augustus 2021, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr I.M.C.A. Reinders Folmer
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

